Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми състав)

13 декември 2018 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Фигуративна марка „C=commodore“ — Искане за обявяване на международната регистрация за недействителна — Член 158, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 198, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001) — Липса на реално използване, що се отнася до някои от стоките и услугите, обхванати от международната регистрация — Съществуване на основателни причини за неизползването“

По дело T-672/16

C=Holdings BV, установено в Олдензал (Нидерландия), за което се явяват първоначално P. Maeyaert и K. Neefs, а впоследствие P. Maeyaert и J. Muyldermans, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явява D. Gája, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO е

Trademarkers NV, установено в Антверпен (Белгия),

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 13 юли 2016 г. (преписка R 2585/2015-4), постановено в производство по отмяна между Trademarkers и C=Holdings,

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

състоящ се от: V. Tomljenović, председател, A. Marcoulli и Ал. Корнезов (докладчик), съдии,

секретар: I. Dragan, администратор

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 21 септември 2016 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 23 декември 2016 г.,

* Език на производството: английски.

след съдебното заседание от 4 май 2018 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелствата по спора

1 На 26 април 2006 г. Commodore International BV, праводател на жалбоподателя C=Holdings BV, получава от международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) международна регистрация № 907082, посочваща по-специално Европейския съюз (наричана по-нататък „международната регистрация“).

2 Марката, за която е получена международната регистрация, е следният фигуративен знак:



3 Международната регистрация се отнася до някои стоки и услуги от класове 9, 25, 38 и 41 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

4 Международната регистрация постъпва в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на 21 декември 2006 г., публикувана е в Бюлетин на марките на Общността № 52/2006 от 25 декември 2006 г., а на 25 октомври 2007 г. ѝ е предоставена закрилата, с която се ползват марките на ЕС (Бюлетин на марките на Общността № 60/2007 от 29 октомври 2007 г.).

5 На 26 септември 2014 г. Trademarkers NV подава пред EUIPO искане за обявяване на международната регистрация за недействителна на основание член 158, параграф 2 от изменения Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) (понастоящем член 198, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1), във връзка с член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001).

6 Trademarkers иска правата на жалбоподателя върху международната регистрация да бъдат прекратени, тъй като в продължение на непрекъснат период от пет години същата не е било реално използвана като марка на ЕС.

7 С решение от 3 ноември 2015 г. отделът по отмяна уважава това искане по отношение на всички стоки и услуги, обхванати от международната регистрация, но с решение от 13 юли 2016 г. (преписка R 2585/2015-4), постановено в производство по отмяна между Trademarkers и C=Holdings (наричано по-нататък „обжалваното решение“), четвърти апелативен състав на EUIPO отменя частично решението от 3 ноември 2015 г., като приема, че жалбоподателят е доказал, че през релевантния период, а именно от 26 септември 2009 г. до 25 септември 2014 г., реално е използвал международната регистрация като марка на ЕС за следните стоки от клас 9: програми за електронни игри, предназначени за употреба с компютри, телевизори и монитори, и софтуери за игрови конзоли.

8 За сметка на това апелативният състав, също както отделът по отмяна, приема, от една страна, че жалбоподателят не е доказал реално използване, що се отнася до останалите стоки и услуги, и от друга страна, че изтъкнатите причини за неизползването не могат да се считат за основателни причини по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Затова апелативният състав отменя решението от 3 ноември 2015 г. в частта му, отнасяща се до споменатите в точка 7 по-горе стоки, за които международната регистрация съответно остава в сила, отхвърля жалбата в останалата ѝ част и осъжда всяка страна да понесе направените от нея съдебни разноски.

Производството и исканията на страните

9 На 21 септември 2016 г. жалбоподателят подава жалба в секретариата на Общия съд.

10 Жалбоподателят иска от Общия съд:

– да отмени обжалваното решение в частта, в която апелативният състав отхвърля исканията му, и да върне делото на апелативния състав,

– да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

11 EUIPO иска от Общия съд:

– да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

По предмета на спора

12 Като начало е важно да се уточни, че както изрично се посочва в точки 15 и 46 от жалбата, същата не е насочена срещу частта на обжалваното решение, в която се признава, че за изброените в точка 7 по-горе стоки от клас 9 международната регистрация е реално използвана като марка на ЕС. Жалбоподателят не оспорва и точки 18—26 от обжалваното решение, отнасящи се до това, че според апелативния състав той не е доказал реално използване, от една страна, във връзка с услугите, и от друга страна, във връзка с останалите стоки извън посочените в точка 7 по-горе (наричани по-нататък „процесните стоки и услуги“). Ето защо жалбоподателят съсредоточава доводите си върху съществуването според него на основателни причини за неизползването на международната регистрация като марка на ЕС за процесните стоки и услуги.

13 В писмения отговор EUIPO се съгласява с така очертания предмет на спора.

По същество

14 Жалбоподателят посочва в жалбата си едно „единно основание за отмяна“, а именно нарушение на разпоредбите на член 15, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18, параграфи 1 и 2 от Регламент 2017/1001) и на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Той твърди нарушение и на член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, а също и на членове 75 и 76 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 94 и 95 от Регламент 2017/1001).

15 Най-напред следва да се разгледа твърдението, че са нарушени разпоредбите на член 15, параграфи 1 и 2 и на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

16 Съгласно член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009, „[а]ко в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на ЕС не е била реално използвана от притежателя в Съюза за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат срок от пет години, марката на ЕС подлежи на санкциите, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползването“.

17 Съгласно член 51, параграф 1, буква а) от същия регламент „[п]равата на притежателя на марката на ЕС се прекратяват […]: а) ако през непрекъснат период от пет години марката не е била реално използвана в Съюза за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване[то] […]“.

18 Съгласно съдебната практика само пречки, които имат достатъчно пряка връзка с дадена марка, правейки използването ѝ невъзможно или неразумно и които не зависят от волята на притежателя на тази марка, могат да бъдат квалифицирани като „основателни причини“ за неизползването ѝ. Следва да се преценява за всеки отделен случай дали промяната на стопанската стратегия, с цел да се заобиколи съответната пречка, би направила неразумно използването на въпросната марка (решения от 17 март 2016 г., Naazneen Investments/СХВП, C-252/15 P, непубликувано, EU:C:2016:178, т. 96 и от 29 юни 2017 г., Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE и др.), T-427/16—T-429/16, непубликувано, EU:T:2017:455, т. 50; вж. по аналогия и решение от 14 юни 2007 г., Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, т. 54).

19 Съдът уточнява във връзка с понятието за неразумно използване, че ако дадена пречка е такава, че може сериозно да застраши подходящото използване на марката, не би следвало да се иска от притежателя на тази марка да я използва въпреки всичко. Така например не би следвало да се иска от притежателя на марка да предлага за продажба стоките си в търговската мрежа на своите конкуренти. В подобни случаи не изглежда оправдано да се изисква от притежателя на марката да промени своята стопанска стратегия с цел все пак да направи възможно използването на тази марка (решение от 14 юни 2007 г., Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, т. 53).

20 Също от съдебната практика следва, че понятието „основателни причини“ се отнася по-скоро до външни за притежателя на марката обстоятелства, отколкото до обстоятелства, свързани с негови търговски затруднения (вж. решение от 18 март 2015 г., Naazneen Investments/СХВП (SMART WATER), T-250/13, непубликувано, EU:T:2015:160, т. 66 и цитираната съдебна практика).

21 Освен това следва да се припомни, че в член 42, параграф 2 и член 57, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем съответно член 47, параграф 2 и член 64, параграф 2 от Регламент 2017/1001) се уточнява изрично, че в тежест на притежателя на съответната марка е да докаже реалното използване или съществуването на основателни причини за неизползването. Съгласно съдебната практика обстоятелството, че за разлика от член 42, параграф 2 и член 57, параграф 2 от Регламент № 207/2009, член 51, параграф 1 от същия не съдържа уточнението, че в тежест на този притежател е да докаже реалното използване или съществуването на основателни причини за неизползването, не би могло да се тълкува в смисъл, че волята на законодателя на Съюза е била този принцип относно доказателствената тежест да не се прилага в производството по отмяна. Липсата в член 51, параграф 1 от Регламент № 207/2009 на уточнения относно доказателствената тежест се обяснява впрочем лесно предвид обстоятелството, че предмет на параграф 1 от този член 51, озаглавен „Основания за отмяна“, са предпоставките за отмяна на марката, което не изисква внасянето на уточнения във връзка с въпроса за доказателствената тежест (вж. в този смисъл решение от 26 септември 2013 г., Centrotherm Systemtechnik/СХВП и

centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, т. 55—57). Затова жалбоподателят трябва да представи пред EUIPO достатъчно доказателства за съществуването на основателни причини за неизползването на международната регистрация като марка на ЕС.

22 В случая апелативният състав е преценил, че доказателствата, които жалбоподателят е представил, не са достатъчни, за да се приеме, че съществуват основателни причини за неизползването на марката „C=commodore“ за процесните стоки и услуги. В това отношение EUIPO поддържа, че някои от фактическите обстоятелства, изтъкнати в тази връзка от жалбоподателя, не са доказани. При това положение следва да се посочат фактическите обстоятелства, които не са оспорени или които трябва да се считат за доказани въз основа на приложените към преписката доказателства.

23 На първо място, не се оспорва, че дейността на жалбоподателя се състои в лицензирането на марки. В това отношение е безспорно, че жалбоподателят не разполага със собствени възможности за производствена или изследователска дейност.

24 На второ място, от преписката е видно, че до 7 ноември 2011 г. жалбоподателят е бил дружество, изцяло притежавано от Asiarim Corporation (наричано по-нататък „Asiarim“) посредством дъщерното му дружество Commodore Licensing BV. На 7 ноември 2011 г. всички съставляващи капитала на дружеството жалбоподател дялове са прехвърлени с нотариален акт на две физически лица, които са настоящите собственици на дружеството жалбоподател (по-нататък „прехвърлителната сделка“). Установява се, че от 26 септември 2009 г. — началото на релевантния период, до 7 ноември 2011 г. — датата на прехвърлителната сделка, жалбоподателят е могъл да упражнява дейността си. Съответно той успява да докаже за изброените в точка 7 по-горе стоки, че реално е използвал международната регистрация.

25 На трето място, след прехвърлителната сделка обаче срещу жалбоподателя са предприети, по-специално от страна на Asiarim, различни действия, с които се заявява собственост върху марките „Commodore“.

26 Всъщност, първо, от преписката е видно, че Asiarim представя няколко неверни декларации пред властите в Съединените американски щати, в които се заявява като собственик на марките „Commodore“. Така във формуляри 8K от 20 декември 2011 г. и 5 и 16 януари 2012 г., които представя пред Securities and Exchange Commission (Комисия по ценните книжа и борсите, Съединени щати, наричана по-нататък „SEC“) (приложения 6—8 към жалбата), Asiarim в частност посочва, че „Commodore Asia Electronics [Ltd] е едно от дружествата, занимаващи се с лицензиите на марката в рамките на групата наред с Commodore Licensing […] в Европа, получило лицензии от [жалбоподателя] след 2008 г.“ и че „след преструктурирането на групата в началото на ноември 2011 г. Commodore Brand IP [Ltd] е притежател на търговските наименования и на интелектуалната собственост върху марката „Commodore“ (приложение 6 към жалбата, стр. 68). Във формуляр 8K от 16 януари 2012 г. Asiarim отбелязва по-конкретно че жалбоподателят „е направил изявление […], с което твърди, че е собственик и правомерно използва търговското наименование и изображенията на марката „Commodore“, на което Asiarim отговаря, като посочва, че „решително ще защити правото си на собственост върху търговското наименование и изображенията на марката „Commodore“. В това отношение с решение от 16 декември 2013 г. District Court of New York (Нюйоркски окръжен съд, Съединени щати) определя като „неверни и вероятно недобросъвестни“ декларациите на Asiarim пред SEC и го задължава да ги поправи“ (приложение 14 към жалбата, стр. 129).

27 Следва освен това да се отбележи, че въпросните формуляри 8K са публикувани и пряко достъпни онлайн, така че настоящите или потенциалните партньори на жалбоподателя действително са можели да се запознаят с тях.

28 Второ, от преписката е видно, че Asiarim и дъщерните му дружества нееднократно се свързват с настоящи или потенциални партньори на жалбоподателя, представяйки се за законните притежатели на марките „Commodore“. Така Asiarim неколкократно се обръща към Manomio LLC, лицензополучател по договор с жалбоподателя, заявявайки, по-конкретно в електронно писмо от 23 септември 2012 г., следното:

„Няма никакъв спор по въпроса кой има право да получава възнагражденията за правата на интелектуална собственост на Commodore: Asiarim, като собственик на Commodore Licensing […] до обявената на 28 декември 2011 г. несъстоятелност. След 1 януари 2012 г. Asiarim прехвърля (или подновява) договора Ви направо с Commodore Brand IP в Хонконг, като притежател на правата на интелектуална собственост върху марката от 2 ноември 2011 г. […] Очакваме да потвърдите позицията си спрямо Commodore Brand IP […], който е законният притежател на правата на интелектуална собственост на Commodore и Ваш законен съдоговорител. Молим Ви да платите възнагражденията в съответствие с условията, предвидени в договора ни […] Поемаме всяка отговорност в случай на претенции на трети лица в това отношение“.

29 Заради тези действия и понеже не може да определи законния притежател на международната регистрация, Manomio решава, видно от електронно писмо от 26 април 2012 г., което е изпратил до жалбоподателя, да не му плаща възнаграждения, докато не бъде постановено съдебно решение относно това чия е въпросната регистрация.

30 Asiarim се обръща неколкократно и към Leveraged Marketing Corporation of America (наричано по-нататък „LMCA“) — дружество, стремящо се да получи изключителна лицензия за цял свят върху марките „Commodore“ — като претендира, видно от разменените между тях писма, и в частност електронно писмо от 19 декември 2011 г., че „Commodore Licensing […] има пълната лицензия, предоставена от [жалбоподателя] при условията на изключителност“ (приложение 12 към жалбата, стр. 97).

31 С решение от 16 декември 2013 г. District Court of New York (Нюйоркски окръжен съд) описва действията на Asiarim по следния начин:

„Asiarim е извършило нарушението умишлено, видно от явните му и недобросъвестни опити да получи собствеността върху марката. […] [С]ъдът е напълно наясно, че изключително укоримото поведение на Asiarim трябва да бъде наказано и пресечено […] Същевременно фактът, че [жалбоподателят] не може да определи с точност вредите, не означава, че умишлените противоправни, включително заблуждаващи практики на Asiarim в продължение на две години не са му навредили. Поведението на Asiarim със сигурност е нанесло значителни имуществени вреди на [жалбоподателя] извън приходите, които същият не е получил от Manomio“.

32 Трето, от преписката е видно, че за един продължителен период от време, а именно от прехвърлителната сделка на 7 ноември 2011 г. до 2015 г., т.е. след края на релевантния период, жалбоподателят е въвлечен в цяла поредица от съдебни спорове, някои от които представляващи злоупотреба с права. Така, първо, Asiarim, от една страна, предявява иск за обезщетение в Съединените щати срещу собствениците на дружеството жалбоподател, като претендира сума в размер на 32 милиона щатски долара (USD) (около 27 700 000 EUR) като обезщетение за вреди поради незаконното според него придобиване на марките „Commodore“ — спор, окончателно решен едва на 28 септември 2015 г., и от друга страна, сезира съдията по обезпечителните мерки към Rechtbank Amsterdam (Първоинстанционен съд Амстердам, Нидерландия) с искане за запориране на техните активи. Второ, друго дружество, Leadgate SA, което според жалбоподателя е свързано с директора на Asiarim, също завежда дело срещу жалбоподателя в Съединените щати, предявявайки иск за 22 милиона USD (около 19 000 000 EUR), представляващи неизплатен дълг, обезпечен с марките „Commodore“, който иск

е отхвърлен с влязло в сила решение на 18 май 2015 г. Това дружество сезира Rechtbank Amsterdam (Първоинстанционен съд Амстердам) и с искане за изпълнителен запор върху марките на жалбоподателя. Оказва се обаче, че въпросното дружество, което първоначално е представено за швейцарско, а след това за уругвайско, никога не е съществувало, както установява Rechtbank Amsterdam (Първоинстанционен съд Амстердам) в решението си от 17 юли 2014 г. (приложение 16 към жалбата, стр. 155). Трето, жалбоподателят е трябвало да води дело в Съединените щати срещу Asiarim със седалище в Невада (Съединени щати), за да защити правото си на собственост върху международната регистрация и за да получи обезщетение за причинените му от посоченото дружество вреди.

33 Предвид тези факти апелативният състав признава съществуването на „затруднения“, които „са можели да възпрепятстват разработването на марката“ (т. 29 от обжалваното решение), като приема, че използваните срещу жалбоподателя „процесуални схеми за измама и сплашване“ са можели „несъмнено да представляват сериозна пречка за обичайната делова дейност“ (т. 31 от обжалваното решение).

34 Следователно от преписката става ясно, че в продължение на няколко години, съответно в значителна част от релевантния период и след него, срещу жалбоподателя действително са били предприемани редица действия, окачествени от District Court of New York (Нюйоркски окръжен съд) и самия апелативен състав като „измамни“, „заблуждаващи“ и „сплашващи“, а именно представяне на неверни декларации пред властите на Съединените щати, осъществяване на нееднократни контакти с настоящи или потенциални клиенти на жалбоподателя и завеждане на съдебни дела, окачествени от апелативния състав като „злоупотреба с права“.

35 Именно в светлината на тези обстоятелства следва да се провери дали апелативният състав е допуснал грешки, като въз основа на изложените в точки 28—33 от обжалваното решение съображения е приел, че липсват основателни причини за неизползването, по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

36 Жалбоподателят оспорва и правилността на всяко от петте съображения, изложени от апелативния състав в точки 28—33 от обжалваното решение. По време на съдебното заседание EUIPO уточнява в отговор на въпрос, поставен от Общия съд, че съображения от първо до трето (т. 28—30 от обжалваното решение) и пето (т. 32 от обжалваното решение) в обжалваното решение следва да се разбират като второстепенни спрямо четвъртото (т. 31 от обжалваното решение).

37 В това отношение следва да се уточни най-напред, че в обжалваното решение апелативният състав не е констатирал, че изтъкнатите от жалбоподателя обстоятелства нямат достатъчно пряка връзка с оспорваната марка. Следва все пак да се посочи, в отговор на заявеното от EUIPO, че доводите на жалбоподателя действително са основани на обстоятелства, които се отнасят до марките „Commodore“ като цяло, а не конкретно до въпросната международна регистрация, но че същевременно тези обстоятелства несъмнено имат достатъчно пряка връзка с последната, в съответствие с възприетия в съдебната практика критерий (вж. в този смисъл решение от 8 юни 2017 г., Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, непубликувано, EU:T:2017:382, т. 41). На практика всички описани в точки 25—32 по-горе действия са имали достатъчно пряка връзка с марките „Commodore“ като цяло и следователно също и с международната регистрация за процесните стоки и услуги.

38 Не се оспорва и това, че въпросните действия са били извършени не просто независимо от волята на жалбоподателя, по смисъла на цитираната в точка 18 по-горе съдебна практика, а против волята му.

39 По-нататък, що се отнася до съображенията, на които апелативният състав основава оспорваната част от обжалваното решение, следва да се отбележи, първо, че в точка 28 от същото той е приел, че „независимо от […] висящо[то] съдебно производство“ жалбоподателят е доказал, че що се отнася до посочените в точка 7 по-горе стоки, реално използване в релевантния период е било възможно. Жалбоподателят обаче не дал никакво обяснение защо е било възможно въпросната регистрация да се използва като марка на ЕС за тези стоки, но не и за процесните стоки или услуги. Следователно той сам доказал, че твърдяната причина за неизползването на международната регистрация всъщност не е била пречка за реалното използване.

40 В това отношение следва да се отбележи, че EUIPO сама признава по време на съдебното заседание, че фактът, че реалното използване на оспорваната марка е възможно за някои стоки, сам по себе си не изключва наличието на основателни причини за неизползването ѝ за други стоки или услуги, но според тази служба жалбоподателят не е обяснил на какво се дължи в случая тази разлика, що се отнася до използването на другите стоки и услуги.

41 В това отношение е важно да се подчертае нещо, по което страните впрочем са постигнали съгласие в съдебното заседание, а именно че реалното използване на оспорваната марка за някои от стоките и услугите, обхванати от нея, не е нито фактическа, нито юридическа пречка за съществуването на основателни причини същата марка да не е използвана за останалите стоки и услуги, обхванати от нея. В това отношение от съдебната практика следва, че реалното използване по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 трябва да се докаже за всеки вид обхванати от оспорваната марка стоки или услуги, който може да бъде разглеждан самостоятелно (вж. в този смисъл решения от 8 октомври 2014 г., Lidl Stiftung/СХВП — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, непубликувано, EU:T:2014:864, т. 47 и от 28 юни 2017 г., Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real), T-287/15, непубликувано, EU:T:2017:443, т. 67). Нито тази, нито някоя друга разпоредба от правото на Съюза е пречка реалното използване на дадена марка да може да се докаже по отношение на някои обхванати от нея стоки или услуги, като същевременно се обоснове липсата — поради основателни причини — на такова използване, що се отнася до други стоки или услуги.

42 Освен това апелативният състав не е взел предвид хронологията на събитията, изложени в точки 23—31 по-горе. Всъщност, както жалбоподателят потвърждава в съдебното заседание, лицензионният договор с Manomio, въз основа на който се установява реалното използване на международната регистрация за изброените в точка 7 по-горе стоки, е бил сключен преди прехвърлителната сделка, предизвикала всички описани в точки 25—31 по-горе действия. Поради това изтъкването на последните като основателни причини за неизползването, считано от 7 ноември 2011 г., не е в противоречие с наличието на договори преди тази дата. Нещо повече, от преписката е видно, че самото Manomio решава повече да не плаща възнаграждения на жалбоподателя именно заради тези действия, както бе припомнено в точка 28 по-горе. Следователно предвид обстоятелствата по случая не е имало никакво противоречие между това, че жалбоподателят е доказал по отношение на някои стоки реално използване на международната регистрация в началото на релевантния период, и това, че той твърди, че по отношение на други стоки и услуги са налице основателни причини за неизползването на тази регистрация през остатъка от релевантния период. Следователно първото съображение на апелативния състав е неправилно както поради грешка при прилагане на правото, така и поради грешка в преценката.

43 Второ, макар да е признал, че „затрудненията при преговорите за сключване на договори с трети лица […] са можели да възпрепятстват разработването на марката посредством сключването на лицензионни договори“, апелативният състав същевременно е приел, че жалбоподателят не е представил никакви доказателства или убедителни доводи, че тези затруднения са му

попречили самият той да използва въпросната международна регистрация, „например като вместо да оставя това на трети лица, сам произвежда и продава регистрираните стоки или доставя регистрираните услуги“ (т. 29 от обжалваното решение).

44 Безспорно е обаче, както бе подчертано в точка 23 по-горе, че жалбоподателят се занимава единствено с отстъпването на права върху интелектуална собственост чрез сключването на лицензионни договори и че не притежава собствени възможности за производствена или изследователска дейност. Макар да признава изрично, че причините, изтъкнати от жалбоподателя, са можели да затруднят сключването на лицензионни договори, апелативният състав го упреква, че не е представил никакви доказателства за това, че е бил възпрепятстван сам да използва въпросната международна регистрация. Така апелативният състав пренебрегва факта, че единствената дейност на жалбоподателя се състои именно в сключването на лицензионни договори. В този смисъл второто съображение в обжалваното решение е равносилно на това да се иска от жалбоподателя да промени значително стопанската си стратегия, за да направи възможно използването на международната регистрация, превръщайки се в производител или доставчик на процесните стоки или услуги. Както правилно изтъква жалбоподателят, такава мащабна промяна на стопанска стратегията обаче изглежда неоправдана от гледна точка на съдебната практика, цитирана в точка 19 по-горе.

45 Трето, апелативният състав е приел, че „независимо дали спорът [между жалбоподателя и Asiarim и неговите дъщерни дружества] е попречил на сключването на [много изгоден] лицензионен договор“ с LMCA, жалбоподателят не е доказал, че „заведеното дело е направило невъзможно всякакви преговори с други потенциални лицензополучатели, особено в Европейския съюз, а не толкова в Съединените щати“ (т. 30 от обжалваното решение).

46 В това отношение следва да се подчертае, от една страна, както прави жалбоподателят, че апелативният състав неправилно е изискал от него да докаже, че обстоятелствата, които посочва, са направили „невъзможни“ всякакви преговори с други потенциални лицензополучатели, тъй като съгласно припомнената в точка 18 по-горе съдебна практика използването на оспорваната марка трябва да е станало „невъзможно или неразумно“. Апелативният състав обаче не е проверил дали представените от жалбоподателя доказателства установяват надлежно, че от гледна точка на потенциалните партньори на жалбоподателя и предвид конкретните обстоятелства е било неразумно такива преговори за сключването на лицензионни договори да се водят въпреки тези обстоятелства.

47 От друга страна, апелативният състав не е отчел не само факта, че описаните в точки 25—32 по-горе действия са възпрепятствали сключването на лицензионен договор с LMCA, но и факта, че настоящ клиент, а именно Manomio, е решил да спре плащането на дължимите от него възнаграждения именно поради тези действия. Следователно апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е упрекнал жалбоподателя, че не е представил доказателства относно други лицензополучатели, въпреки че последният е доказал, че дори настоящ търговски партньор, а именно Manomio, е спрял да плаща дължимите от него възнаграждения и не е бил наясно как предвид въпросните действия ще продължи партньорството му с жалбоподателя.

48 По отношение на извода в точка 30 от обжалваното решение, че жалбоподателят не е доказал невъзможността да води преговори с потенциални лицензополучатели „особено в Европейския съюз, а не толкова в Съединените щати“, достатъчно е да се отбележи, от една страна, че апелативният състав не е проверил в достатъчна степен дали изтъкнатите от жалбоподателя и настъпили в Съединените щати обстоятелства са предизвикали последици и на територията на Съюза. В този смисъл апелативният състав не е отчел безспорния факт, че LMCA се е стремяло да получи относно марките „Commodore“ изключителна лицензия за цял свят и следователно потенциално и в Съюза, нито пък факта, че неверните декларации на Asiarim пред SEC са публикувани и пряко достъпни онлайн. От друга страна, апелативният състав не е взел под

внимание и друг безспорен факт, а именно че някои от тези обстоятелства са настъпили на територията на Съюза. Всъщност описаните в точки 25—32 по-горе действия се отнасят до всички марки „Commodore“, включително спорната по настоящото дело международна регистрация, и са повод за съдебни дела и в рамките на Съюза, например за запор върху посочените марки (т. 32 по-горе).

49 Ето защо третото съображение на апелативния състав е неправилно както поради грешка при прилагане на правото, така и поради грешка в преценката.

50 Четвърто, според апелативния състав „процесуални схеми за измама и сплашване“ като тези, с които се е сблъскал жалбоподателят, могат „несъмнено да представляват сериозна пречка за обичайната делова дейност“, но не и „сами по себе си да се разглеждат като разумни причини за законните собственици на дадена марка да се почувстват заплашени и да прекратят търговската си дейност, особено когато нямат никакво съмнение в легитимацията на правата си“ (т. 31 от обжалваното решение). От представените съдебни книжа е видно, че жалбоподателят не е можел да има сериозни съмнения в правата си на собственост върху марките „Commodore“ предвид обстоятелството, че тези производства са представлявали злоупотреба с права.

51 Четвъртото съображение на апелативния състав, смятано от EUIPO за основното съображение в обжалваното решение (вж. т. 36 по-горе), също е неправилно в няколко отношения.

52 Всъщност, противно на посоченото от апелативния състав, въпросът не е бил дали жалбоподателят е имал или не съмнения относно изхода на въпросните съдебни производства, а дали трети лица, тоест настоящи и потенциални клиенти на жалбоподателя, са могли да хранят такива и съответно да се въздържат от всякакви търговски отношения с жалбоподателя. Апелативният състав обаче не е преценил дали като цяло въпросните действия, окачествени от самия него като „измамни“ и „сплашващи“, са могли да породят в съзнанието на трети лица съмнение кой е законният притежател на международната регистрация, което евентуално да е пречка, годна да направи използването ѝ неразумно по смисъла на посочената в точка 18 по-горе съдебна практика. По-специално апелативният състав не е отчел в това отношение всички обстоятелства по случая, и в частност неверните декларации на Asiarim пред SEC, факта, че същите са били публични и пряко достъпни онлайн за трети лица, както и търсените от Asiarim нееднократни контакти с Manomio и LMCA с цел да се препятстват или прекратят договорните отношения между последните и жалбоподателя.

53 EUIPO обаче твърди, че проблемите и търговските спорове между конкуренти са вътрешно присъщи на управлението на предприятия и сами по себе си не могат да представляват пречка, която в случая да направи предоставянето на лицензи неразумно. Той се позовава в подкрепа на този довод на решение от 18 март 2015 г., SMART (T-250/13, непубликувано, EU:T:2015:160).

54 Същевременно пречките, с които се е сблъскал жалбоподателят и които не са зависели от поведението му, не бива да се окачествяват като обикновени търговски затруднения. Всъщност използваните от Asiarim и дъщерните му дружества похвати са били квалифицирани като „измамни“, „заблуждаващи“ и „сплашващи“ както от District Court of New York (Нюйоркски окръжен съд), така и от самия апелативен състав, което предполага, че далеч не става въпрос за търговските затруднения, с които се сблъскват предприятията в хода на обичайната си дейност.

55 В точка 31 от обжалваното решение апелативният състав действително приема изрично, че въпросните схеми могат „несъмнено да представляват сериозна пречка“ за обичайната делова дейност на жалбоподателя. Съгласно припомнената в точка 19 по-горе съдебна практика пречка, която е такава, че може „сериозно да застраши“ подходящото използване на оспорваната марка, представлява основателна причина за неизползването на същата по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Апелативният състав обаче не обяснява как

пречка, окачествена от самия него като несъмнено „сериозна“ за обичайната делова дейност, не би могла сериозно да застраши подходящото използване на оспорваната марка, по смисъла на тази съдебна практика.

56 Доводът, който EUIPO извежда от решение от 18 март 2015 г., SMART (T-250/13, непубликувано, EU:T:2015:160), не може да бъде приет. Всъщност, от една страна, в делото, по което е постановено това решение, става въпрос за технически проблеми, свързани с производството — в случая по това дело — на напитки и следователно за търговски затруднения в хода на обичайната дейност на предприятието. От друга страна, несъмнено е вярно, както припомня Общият съд в точка 74 от това решение, че фактът, че за дадена марка е образувано производство по отмяна, сам по себе си не е достатъчен, за да се приеме, че са налице основателни причини за неизползването ѝ по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Наличието на такива основания трябва все пак да се преценява за всеки отделен случай, като се вземат предвид всички конкретни обстоятелства, както изисква съдебната практика, припомнена в точка 18 по-горе. Както обаче бе отбелязано в точки 25—34 по-горе, жалбоподателят не просто е бил въвлечен в един спор, който може да бъде считан за свързан с обичайната делова дейност, а е бил изправен пред измамна и заблуждаваща схема, включваща няколко различни по своето естество действия, които апелативният състав не е преценил като едно цяло.

57 От това следва, че четвъртото съображение също е неправилно поради грешки при прилагане на правото и в преценката.

58 Пето, апелативният състав е приел, че жалбоподателят не е обяснил „как спорът в Съединените щати е можел да повлияе върху използването — що се отнася до стоките от клас 25 — [на международната регистрация] от FC Bayern München в Германия“.

59 Достатъчно е да се отбележи в това отношение, че описаните в точки 25—32 по-горе действия, някои от които впрочем извършени на територията на Съюза (вж. т. 32 по-горе), са можели да повлияят върху използването на международната регистрация за всички процесни стоки и услуги.

60 Така или иначе по настоящото дело страните са съгласни, че въпросното съображение от обжалваното решение е от гледна точка на общата логика на същото съвсем второстепенно, доколкото въз основа на него не може да се определи дали другите причини, които жалбоподателят изтъква, за да оправдае неизползването на международната регистрация, представляват основателни причини по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

61 От гореизложеното следва, че нито едно от съображенията в обжалваното решение, взети поотделно или в тяхната съвкупност, не обосновава това решение от правна и фактическа страна.

62 Накрая, следва да се отбележи, че във времево отношение причините за неизползването, изтъкнати от жалбоподателя, обхващат значителна част от релевантния период, а именно от прехвърлителната сделка на 7 ноември 2011 г. до края на релевантния период на 26 септември 2014 г., и дори след него. Страните са съгласни, че за целите на прилагането на член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент 2017/1001) е достатъчно посочените причини да обхващат част от релевантния период, за да не загуби притежателят на марката правата си върху нея.

63 В подкрепа на това тълкуване е както текстът на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, така и целта, която е в основата на тази разпоредба. Всъщност, първо, от текста на тази разпоредба следва, че правата на притежателя на марката се прекратяват, ако през

„непрекъснат период от пет години“ тази марка не е била реално използвана в Съюза за стоките или услугите, за които е била регистрирана, „и ако не съществуват основателни причини за неизползване[то]“. С други думи, ако през „непрекъснат“ период от пет години не е налице нито реално използване на съответната марка, нито основателни причини за неизползването ѝ, правата на притежателя на марката се прекратяват. За сметка на това, ако съответната марка е била реално използвана или ако реалното използване е било възпрепятствано поради основателни причини през част от петгодишния период, този период вече не е „непрекъснат“ по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

64 Всъщност Общият съд вече е имал повод да отбележи, че е достатъчно марката да е била реално използвана през част от релевантния петгодишен период, за да бъдат изключени санкциите по член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент № 207/2009 (решение от 13 януари 2011 г., Park/СХВП — Bae (PINE TREE), T-28/09, непубликувано, EU:T:2011:7, т. 88).

65 Също така, за да не загуби притежателят на дадена марка правата върху нея, е достатъчно основателни причини за неизползването на тази марка да съществуват през част от релевантния период. Обратното тълкуване би било в разрез с текста на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, който не провежда разграничение между притежателите на марка на ЕС, които реално са използвали своята марка, и тези, на които основателни причини са им попречили да направят това.

66 Второ, това тълкуване се потвърждава и от целта, залегнала в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009. Всъщност, предвиждайки възможността неизползването на марка на ЕС да се оправдае с основателни причини, законодателят на ЕС е целял да не допусне притежателят на марката да загуби правата си върху нея, когато по независещи от волята му и следователно външни за него причини обективно е бил възпрепятстван реално да я използва.

67 Постигането на тази цел обаче би било застрашено, ако се изисква тези причини да са налице през целия петгодишен релевантен период. Всъщност наличието на такива причини, дори и само за част от релевантния период, е можело да възпрепятства или най-малкото да забави реалното използване на марката и извън периода, в който са били налице тези причини. В този смисъл фактът, че събитията, които биха могли да бъдат квалифицирани като „основателни причини“ по смисъла на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009, са приключили в даден момент през релевантния период, не означава, че притежателят на марката е могъл незабавно да възобнови реалното ѝ използване.

68 Освен това обстоятелството, че такива събития са настъпили не в началото на релевантния период, а по-късно през този период, не е основание да се прекратят правата на притежателя на марката. Всъщност съгласно посочената в точка 64 по-горе съдебна практика, ако по-късно през релевантния период той реално използва марката си, правата му върху нея няма как да бъдат прекратени. Същият извод се налага, ако настъпили по-късно през този период основателни причини са му попречили, независимо от волята му, реално да използва марката.

69 От всичко изложено по-горе следва да се приеме, че „единното основание за отмяна“ е налице и съответно, без да е необходимо да се разглеждат останалите оплаквания на жалбоподателя, да се отмени обжалваното решение в частта, в която апелативният състав е отхвърлил жалбата на жалбоподателя, що се отнася до съществуването на основателни причини за неизползването на международната регистрация.

По съдебните разноски

70 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като е загубила делото, EUIPO следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с искането на жалбоподателя.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав)

реши:

1) **Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 13 юли 2016 г. (преписка R 2585/2015-4), постановено в производство по отмяна между Trademarkers NV и C=Holdings BV, в частта, в която апелативният състав е отхвърлил жалбата на C=Holdings, що се отнася до съществуването на основателни причини за неизползването на притежаваната от последното международна регистрация.**

2) **Осъжда EUIPO да заплати съдебните разноски.**

Tomljenović Marcoulli Корнезов

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 13 декември 2018 година.

Подписи